



BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 334/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 198 11 542

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Dezember 2003 durch den Richter Dr.-Ing. Barton als Vorsitzenden sowie die Richter Hövelmann, Dipl.-Phys. Dr. rer.nat. Frowein und Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihsen

beschlossen:

Das Patent wird infolge der Unzulässigkeit des Einspruchs aufrechterhalten.

G r ü n d e

I.

Die Einsprechende hat gegen das Patent Einspruch eingelegt, diesen jedoch nicht begründet.

II.

1. Der Einspruch ist unzulässig. Gemäß PatG § 59 Abs 1 Satz 4 und 5 müssen die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im einzelnen innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist angegeben werden. Dies hat die Einsprechende versäumt.

2. Das Patent ist deshalb ohne Sachprüfung aufrechtzuerhalten. Der Senat folgt insoweit einer zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidung des 20. Senats des Bundespatentgerichts vom 30. Oktober 2003 – 20 W (pat) 344/02 – Streulichtmessung. Der 20. Senat führt dort unter III.1. der Gründe aus:

"Ist der einzige Einspruch – oder sind alle Einsprüche – gegen ein Patent unzulässig, ist die Aufrechterhaltung des Patents (ohne weitere Sachprüfung) auszusprechen. Ein alleiniger Ausspruch über die Verwerfung des Einspruchs – oder der Einsprüche – kommt nicht in Betracht.

a) Die Zuständigkeit des Senats ergibt sich im vorliegenden Fall aus der Übergangsvorschrift nach § 147 Abs. 3 PatG. Obwohl in Satz 1 dieser Vorschrift von einer "Entscheidung über den Einspruch" die Rede ist, hat der Senat über das Patent zu entscheiden. Dies gilt zunächst unbestritten bei Sachprüfung infolge eines zulässigen Einspruchs und ergibt sich aus der Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens (dazu BPatG Mitt. 2002, 417 – Etikettierverfahren mwN; so auch BPatGE 46, 134 - gerichtliches Einspruchsverfahren; bei fehlender Begründetheit des Einspruchs: Beschl. vom 1.10.2002, 34 W (pat) 705/02).

b) Aber auch dann, wenn der einzige oder alle Einsprüche unzulässig sind und folglich eine sachliche Überprüfung der Bestandskraft des Patents aufgrund vorgebrachter Widerrufsgründe ausscheidet, bleibt nur der Ausspruch über die unveränderte Aufrechterhaltung des Patents. Denn in § 61 Abs. 1 Satz 1 PatG ist abschließend geregelt, durch welche Art der Entscheidung das Einspruchsverfahren zu beenden ist. Es ist durch Beschluß zu entscheiden, ob und in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird. Die bloße Verwerfung des Einspruchs als unzulässig ist nicht vorgesehen.

In § 147 Abs. 3 Satz 2 PatG ist geregelt, dass für das Einspruchsverfahren vor dem Beschwerdesenat des Patentgerichts die §§ 59 bis 62 entsprechend gelten. Dabei ist zwar § 61 Abs. 1 Satz 1 ausdrücklich ausgenommen; aus dem Bedeutungszusammenhang der Übergangsregelung, insbesondere in Zusammenhang mit Satz 1 vor Nr. 1, folgt jedoch, dass hiermit die geänderte Zuständigkeit hervorgehoben, nicht aber von den dort aufgezählten Entscheidungsmöglichkeiten im Einspruchsverfahren abgewichen werden sollte.

Eine das Einspruchsverfahren abschließende isolierte Verwerfung eines unzulässigen Einspruchs sieht das Patentgesetz auch an anderer Stelle nicht vor. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass der Rechtsbehelf des Einspruchs insoweit anders zu behandeln ist, als die Rechtsmittel der Beschwerde und der Rechtsbeschwerde. In § 79 Abs. 2 PatG ist nämlich ausdrücklich bestimmt, dass die Beschwerde als unzulässig verworfen wird, wenn sie nicht statthaft oder nicht in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt ist. Gleiches ist für die Rechtsbeschwerde in § 104 PatG geregelt.

Auch aus den Regeln für das Patentnichtigkeitsverfahren bei Klageunzulässigkeit lässt sich nichts anderes herleiten. Denn es ist zu beachten, dass der Gesetzgeber mit der Neuregelung des Einspruchsverfahrens durch das Gemeinschaftspatentgesetz von 1979 nicht das Einspruchsverfahren an das Nichtigkeitsverfahren annähern, sondern der Ablösung des bislang vor der Entscheidung über die Patenterteilung durchgeführten Einspruchsverfahrens durch ein solches nach der Patenterteilung Rechnung tragen wollte (amtl. Begr. Bl.f.PMZ 1979, 276, 286 zu Nummer 35). Vielmehr wird die Nähe zum früheren Einspruchsverfahren als Bestandteil des Erteilungsverfahrens und die Ferne vom Nichtigkeitsverfahren deutlich, indem die Regelung des § 61 Abs. 1 Satz 2 eingeführt wurde, wonach das Einspruchsverfahren von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt wird, wenn der Einspruch zurückgenommen wird. In der amtlichen Begründung heißt es hierzu, das vom Einsprechenden mitgeteilte Material im Falle seines Ausscheidens von Amts wegen zu berücksichtigen, habe sich bewährt. Hierdurch lasse sich insbesondere verhindern, dass das auch im allgemeinen Interesse liegende Einspruchsverfahren durch Absprache der Verfahrensbeteiligten beendet werde (Bl.f.PMZ 1979, 276, 287 zu § 35 c). Somit steht die Bestandskraft des Patents nicht zur Disposition der Beteiligten.

Wegen der Besonderheiten des Einspruchsverfahrens kommt auch eine entsprechende Anwendung von Vorschriften der ZPO über die Zulässigkeit von Rechtsbehelfen, Rechtsmitteln oder der Klage nach § 99 Abs. 1 PatG nicht in Betracht.

c) Der im Ergebnis gegenteiligen und soweit erkennbar bislang unwidersprochen gebliebenen Auffassung des Juristischen Beschwerdesenats in seinem Beschluss vom 23. März 1984, 4 W (pat) 27/83 (BPatGE 26, 143) vermag mithin der beschließende Senat nicht zu folgen.

In den Gründen der genannten Entscheidung wird eine planwidrige Unvollständigkeit des Patentgesetzes festgestellt, die durch den aus dem Patentnichtigkeitsverfahren und der ZPO zu entnehmenden allgemeinen Rechtsgrundsatz zu schließen sei, dass, sofern nicht jedenfalls ein zulässiger Einspruch vorliege, die Patentabteilung allein über die Zulässigkeit des Einspruchs zu entscheiden und sich eines Ausspruchs über die Aufrechterhaltung des Patents zu enthalten habe. Die planwidrige Lücke im Patentgesetz wird zum einen daraus hergeleitet, dass das Einspruchsverfahren systematisch dem Patentnichtigkeitsverfahren sehr stark angenähert worden sei. Dem kann sich der Senat, wie vorstehend dargelegt, nicht anschließen. Zum anderen leiten die Entscheidungsgründe eine planwidrige Unvollständigkeit des Patentgesetzes aus den Vorschriften des EPÜ nach Art. 101 Abs. 1 in Verbindung mit Regel 56 Abs. 1 AusfO ab, wonach die Einspruchsabteilung den Einspruch (u.a.) dann als unzulässig verwirft, wenn er Art. 99 Abs. 1 sowie Regel 1 Abs. 1 und Regel 55 Buchst. c AusfO nicht entspricht. Hieraus vermag der beschließende Senat aber auf keine Regelungslücke im Patentgesetz zu schließen, sondern kann nur eine insoweit vom Patentgesetz abweichende Regelung des EPÜ sehen. Solche Abweichungen im Detail finden sich auch an anderen Stellen, die das Einspruchsverfahren regeln. Das EPÜ schreibt beispielsweise vor, dass die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückzuweisen hat, wenn sie der Auffassung ist, dass die in Art. 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen, Art. 102, Abs. 2 EPÜ. Hingegen ist nach dem Patentgesetz für diesen Fall nur der Ausspruch über die Aufrechterhaltung des (unveränderten) Patents zulässig, § 61 Abs. 1 Satz 1 PatG."

Dem schließt sich der erkennende Senat an. Dass entgegen der Auffassung des juristischen Beschwerdesenats a.a.O. in PatG § 61 Abs 1 Satz 1 abschließend geregelt ist, wie der Tenor (Beschlussausspruch) einer abschließenden Entscheidung im Einspruchsverfahren lauten muss, zeigt auch der unmittelbar danach in PatG § 61 Abs 1 Satz 2 geregelte Fall der Rücknahme des Einspruchs. Wird ein einziger unzulässiger Einspruch zurückgenommen, kann er danach nicht mehr als unzulässig verworfen werden (so aber der juristische Beschwerdesenat BPatGE 31, 21; dagegen zu Recht der 23. Senat des Bundespatentgerichts in seiner zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidung vom 4. Februar 2003 - 23 W (pat) 306/02). Nach der Rücknahme kann es schon denkgesetzlich nicht mehr zur Verwerfung des bereits zurückgenommenen Einspruchs kommen. Da das Verfahren nach PatG § 61 Abs 1 Satz 2 aber von Amts wegen fortgesetzt wird, muß es auch zu einer abschließenden Entscheidung kommen. Das ist nach PatG § 61 Abs 1 Satz 1 die Aufrechterhaltung des Patents. Damit erübrigt es sich, für solche Fälle auf einen Feststellungstenor auszuweichen, wie es der 23. Senat a.a.O. vorgezogen hat.

Der erkennende Senat hat Überlegungen des 20. Senats a.a.O. aufgegriffen, ob ein informierender Zusatz dahingehend, dass die Aufrechterhaltung aufgrund der Unzulässigkeit des Einspruchs erfolgt sei, zweckmäßig sein könne. Deshalb hat er das Patent "infolge der Unzulässigkeit des Einspruchs" aufrechterhalten. Damit ist bereits aus dem Beschlussausspruch (Tenor) zu ersehen, dass in diesem Einspruchsverfahren keine Sachprüfung stattgefunden hat.

Dr. Barton

Hövelmann

Dr. Frowein

Ihsen

Hu